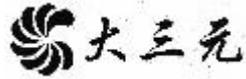


《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301249182

商標：



類別： 30

申請人： 顏思穎

反對人： 北京大三元酒家有限公司

決定理由

背景

1. 申請人於2008年12月1日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請：



(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”)：

類別30

蛋糕；小蛋糕(糕點)；月餅。

3. 有關該註冊申請的詳情，已在2009年1月16日公布。反對人於2009年4月1日提交反對通知及“反對理由書”。申請人於2009年6月25日提交反陳述，夾附一份名為“反陳述”的文件。

4. 有關反對的聆訊於2013年3月26日在本人席前進行。反對人由中港知識產權有限公司的周家欣女士代表出席聆訊。申請人由環球邦

信知識產權有限公司何曼延女士代表出席聆訊。

反對理由

5. 在本反對程序中，反對人在“反對理由書”內列出多項反對理由，但在聆訊時周女士的陳詞只依賴條例第 11(5)(b)條。

6. 反對人倚賴其  商標及包含“大三元”字眼的商標(以下統稱“大三元”商標)。

7. 就條例第 11(5)(b)條的反對，反對人指出涉訟商標與  商標的中文字完全相同，並採用相同或相類似的毛筆書法字款，兩者在形音義上及整體上相同或相類似。

8. 反對人指涉訟貨品與反對人的月餅、糕點、湯圓及粽子等貨品相同或相類似。

9. 申請人報稱的地址位於廣東省廣州市，在相關日期或之前必定已知悉反對人的“大三元”商標。

10. 除此之外，反對人稱申請人早於 2006 年 7 月已於中國內地就第 30 類別貨品提交  商標 (“悅盛大三元”商標)的註冊申請。申請人在香港就第 30 類別貨品申請註冊涉訟商標，而非“悅盛大三元”商標，反對人稱這明顯是申請人查得反對人在香港並未申請“大三元”商標的註冊，故在香港抄襲搶註與反對人“大三元”商標相同或相類似的涉訟商標，是不忠實的行為。申請人申請註冊涉訟商標，顯然是希望在香港以涉訟商標混淆消費者，令香港公眾相信申請人提供的第 30 類別貨品為反對人的貨品。

反陳述

11. 反陳述包括申請人對反對理由書的回應及就其註冊申請作出陳述。本人在以下“根據條例第 11(5)(b)條提出的反對”的部份會引述申請

人相關的回應並作出分析。

12. 由於申請人在反陳述內就事實上的陳述並非以法定聲明或誓章形式提交，因此不符合規則第 79 條的要求，該些陳述不能被接納為支持本註冊申請的證據。

證據

13. 根據規則第 18 條，反對人提交的證據為反對人的法人代表王凡於 2010 年 3 月 2 日作出的法定聲明(“王凡聲明”)。

14. 申請人根據規則第 19 條提交的證據為申請人於 2010 年 9 月 14 日作出的法定聲明(“申請人聲明”)。

相關日期

15. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是 2008 年 12 月 1 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

反對人的證據

16. 王凡獲反對人授權作出聲明反對本註冊申請。聲明中包括申請人在反陳述中回應反對理由書的內容及作出在事實上的一些陳述。

17. 王凡自 1983 年 3 月 3 日反對人(前身)在北京成立開設時起加入反對人(前身)工作。反對人是一間經營中餐粵菜和食品加工的企業，前身為北京大三元酒家，於 1983 年 3 月 3 日在北京開設營業。北京大三元酒家自 1983 年起開始使用“大三元”商標經營業務，並於其生產銷售的糕點、湯圓、粽子及月餅上使用“大三元”商標，於 1987 年 3 月 12 日登記成立為有限責任公司並繼續使用“大三元”商標，包括使用“大三元”商標於反對人生產銷售的食品上，食品包裝上印有“大三元”商標以作識別。

18. 王凡並提交反對人的企業法人營業執照的副本以及打印反對人網站中有關反對人的發展歷史和業務資料的副本(證物“WF-1”)。

19. 反對人一直沿用以毛筆書法字款寫成的  商標以及沒有字款的“大三元”商標。證物“WF-2”是反對人在北京景山店和京西店酒樓正門入口掛有“大三元”字眼的橫匾的照片和反對人生產的糕點、湯圓、粽子、月餅等食品包裝上印有“大三元”字眼的照片的副本。¹

20. 王凡列舉  商標自 1993 年 9 月起取得在中國內地的商標註冊，當中包括就第 29 和第 30 類別的食品(包括麵包、糕點、粽子及月餅)以及第 42 類別餐館服務的註冊。證物“WF-3”為有關商標註冊的檢索資料的副本。

21. 反對人在提供餐飲服務、食品加工服務以及生產銷售食品方面取得可觀的營業收入。王凡聲明第 8 段展示自 1994 年至 2008 年的營業收入的數字，其中 1996 年、1997 年及 1999 年的年收入超過五千萬人民幣。1998 年、2002 年以及 2004 年至 2006 年的年收入超過四千萬人民幣，而 2007 及 2008 年的年收入超過三千九百萬人民幣。證物“WF-4”為反對人自 1994 年至 2006 年的審計報告首頁的節錄的副本(部份內容經塗黑)，以及自 1995 年至 2004 年間部份增值稅專用發票等的副本。

22. 在宣傳推廣“大三元”商標方面，王凡在聲明第 9 段列出 1994 年至 2008 年的宣傳推廣費用，其中在 1998 年、2000 年及 2003 至 2008 年的年支出均超過一百萬人民幣。證物“WF-5”是反對人部分 1994 年至 2008 年間用於廣告宣傳的費用的發票的副本，而證物“WF-6”為反對人部分 1994 年至 2007 年間的廣告宣傳的資料的副本。

23. 證物“WF-7”為反對人就其出產的食品，包括月餅、湯圓等在 2002 年至 2008 年間取得的一些獎項。

24. 王凡亦提交證物“WF-8”的商標檢索資料的副本，並提及在中國內地兩個蓄意搶註“大三元”商標的個案，其後有關商標均被裁定為無

¹ 照片的副本並無顯示日期。

效。反對人又在 2007 至 2008 年對其他申請“大三元”、“DSY”或“DASANYUAN”的商標註冊提出反對或商標無效的申請。而證物“WF-9”為反對人提出的反對及商標異議申請的一部份受理通知書的副本，以及有關被異議的商標的檢索資料的副本。

25. 反對人曾就第 42 類別餐館服務申請註冊 **大三元** 商標，廣州市大三元酒家於 1998 年 8 月 20 日對該註冊申請提出反對，但其後中國國家工商行政管理局商標局（“中國商標局”）在 2000 年 7 月 20 日裁定反對理由不成立，理由之一是反對人在北京地區已使用 **大三元** 商標 15 年，並於 1993 年就麵包、糕點等商品註冊，在消費者中已取得一定的知名度。證物“WF-10”為中國商標局的商標異議裁定和該註冊申請的檢索資料的副本。

26. 王凡在其聲明的第 20 至 26 段及 35 段中提及申請人在反陳述承認是廣州市飲食服務集團有限公司及已結業的廣州大三元酒家的前員工。申請人於 2006 年 7 月 24 日在中國內地申請註冊“悅盛大三元”商標，有關的註冊申請資料的副本為證物“WF-11”。王凡並指申請人在中國內地申請“悅盛大三元”商標，但在香港卻不申請註冊“悅盛大三元”商標，反而提出涉訟商標的註冊申請，顯示申請人得知反對人在香港並未申請“大三元”商標的註冊，故在香港抄襲搶注涉訟商標。其次，對於申請人在反陳述解釋申請註冊“悅盛大三元”商標的原因，王凡指申請人作為前員工搶注“大三元”字眼的商標的行為違反了誠實信用的經商原則。

27. 王凡並提到一些事件發生的先後，認為申請人有計畫地在香港搶注包含“大三元”字眼的商標，事件包括：廣州飲食服務企業集團有限公司於 2005 年 3 月按中國內地規定改制、申請人於 2005 年 8 月在香港成立“大三元食品有限公司”²、在 2007 年 5 月在香港以外的地方成立“香港悅盛大三元食品公司”及在 2008 年 1 月 12 日在香港就涉訟商標提出本註冊申請。

28. 證物“WF-12”為反對人在互聯網上取得“大三元食品有限公司”

²申請人在反陳述第 1 段指自己“為生產“大三元”月餅的香港悅盛大三元食品公司的股東之一，同時，其亦為在香港註冊的大三元食品有限公司的主要股東之一”。申請人在第 3 段又指在 2005 年 8 月在香港已註冊“大三元食品有限公司”。

存檔的 2005 年 8 月 26 日至 2006 年 8 月 27 日的周年申報表的副本。根據該周年申報表，申請人並非該公司的股東，其次，王凡稱香港公司註冊處並無 2006 年 8 月 27 日之後的周年申報表，不知道該公司是否仍然繼續運作。

29. 廣州大三元酒家已於 2000 年 4 月結業。證物“WF-13”是包括從新華網、廣東頻道、新浪廣東、big5.southcn.com, Guangzhou.gov.cn 網站所載有關廣州市飲食服務企業集團有限公司改制以及廣州大三元酒家結業的一些事件的列印本。

申請人的證據

30. 申請人在聲明中指涉訟商標已於香港作商業使用，並有相當的知名度。申請人並呈交“香港大三元食品有限公司”的商業登記文件、公司註冊文件及周年申報文件等的副本(證物“YSY-1”、“YSY-2”及“YSY-3”)，以及從 2008 年至 2010 年使用涉訟商標的月餅在香港銷售的出貨單和兩張“購銷合同”的副本(證物“YSY-4”)作為在香港使用的證據。

31. 證物“YSY-5”為印有涉訟商標中的風車形狀圖案及“香港大三元”字眼的月餅包裝紙盒的圖片的副本。證物“YSY-6”是香港大三元食品有限公司的簡介及 2010 年月餅的訂貨價目表的副本。

32. 申請人在反陳述中對反對理由書的內容作出回應及就其註冊申請作出在事實上的陳述，但是申請人並無在申請人聲明中包含及提呈該些在事實上的陳述。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

33. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如—

(b) 任何商標的註冊申請是不真誠地提出的，則該商標不得註冊……或在其註冊申請是不真誠地提出(視屬何情況而定)的範圍內不得註冊。”

34. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 一案中，Lindsay J. 在第 379 頁就英國《1994 年商標法》第 3(6)條(相等於條例第 11(5)(b)條)表示：

“我不會試圖界定不真誠一詞在這文意中的涵義。該詞的涵義顯然包括不忠實行為，而且正如我所認為，也包括一些不符合有關行業中合理和具備經驗的人士所遵守的可接受商業行為標準的行為。國會很明智，沒有試圖詳細解釋在這文意中什麼是真誠或什麼是不真誠：某行為不符合上述標準要到什麼程度才構成不真誠，最適宜的做法不是憑法庭所作的一些釋義去判定(這會導致法庭其後不根據法令而根據有關釋義作出解釋的危險)，而是按法令的字眼並考慮所有具關鍵性的相關情況後判定。”³

35. 在判斷某申請者是否不真誠地提出商標註冊申請時，須採用包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中(第26段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。⁴

36. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出：

³ 英文原文：“I shall not attempt to define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined. Parliament has wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context; how far a dealing must so fall-short in order to amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the courts (which leads to the danger of the courts then construing not the Act but the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances.”

⁴ 英文原文：“the court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.”

“該[不誠實綜合]測試的主觀元素指審裁處必須查明被告人對該宗交易或其他有關事宜所知多少。其後，審裁處須根據被告人所知，決定被告人的行為按誠實的人的一般標準，會否被判斷為不誠實；被告人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。”⁵

37. 因此，在決定申請人是否不真誠地提出本註冊申請這問題上，本人必須考慮到申請人提出註冊申請時，對反對人的商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

38. 首先，雖然申請人在反陳述解釋除“大三元”字眼外，涉訟商標還增加了一個風車形狀的設計，可是，若果商標裏的文字沒有描述性，原則是“字樣勝於圖樣”(words speak louder than devices)。涉訟商標的“大三元”三個中文字就涉訟貨品而言沒有描述性，本人認為“大三元”是商標中最顯著的部分。一般人的注意力必然會放在“大三元”上，而“大三元”與反對人倚賴的“大三元”商標是完全相同的。

39. 在審閱申請人聲明後，本人認為聲明中的一些內容值得注意。

40. 根據申請人聲明中的證物“YSY-1”至“YSY-3”的一些公司註冊文件的副本，顯示香港大三元食品有限公司於2009年6月15日在香港註冊成立。申請人是該公司的創辦成員、董事及股東。至於申請人在反陳述提到的“大三元食品有限公司”，王凡聲明中呈交了一些該公司的公司註冊文件的副本以及從公司註冊處網上查冊中心網站列印的文件(證物“WF-12”)，文件顯示該公司於2005年8月27日註冊成立，惟有關文件的副本顯示申請人並非該公司的股東，這和申請人在反陳述中的說法不符(見上文註解2)。

41. 本人亦察覺到證物“YSY-4”展示的其中兩份“銷售出貨單”的副

⁵ 英文原文：“The subjective element of the [combined] test [for dishonesty] means that the tribunal must ascertain what the defendant knew about the transaction or other matters in question. It must then be decided whether in the light of that knowledge, the defendant's conduct is dishonest judged by ordinary standards of honest people, the defendant's own standards of honesty being irrelevant to the determination of the objective element.”

本顯示送貨單位為香港大三元食品有限公司，但是文件顯示的日期分別為2008年8月22日及2008年8月28日，即在該公司於2009年6月在香港註冊成立之前。⁶ 另外一份“購銷合同”的副本顯示甲方為“香港大三元食品有限公司”，而乙方為一間地址位於香港的公司，惟文件的日期為2008年8月9日，同樣是早於該公司註冊成立的日期。⁷

42. 至於證物“YSY-5”，其中一些圖片中的包裝盒印有“榮獲二〇一〇年全國烘焙大賽...全國精品月餅”的字眼，證物“YSY-6”亦提及“二〇一〇年全國烘焙大賽”，顯示有關包裝及文件不會早於2010年出現，由於有關證物的日期均在相關日期之後，本人不會將該些證物納入考慮。

43. 本人必須考慮申請人提出涉訟商標註冊申請時，對反對人的“大三元”商標及其使用所知道的情況。

44. 並無爭議的是申請人是廣州市飲食服務企業集團有限公司或已結業的廣州大三元酒家的前員工。廣州大三元酒家曾對反對人申請註冊  商標提出反對(見上文第25段)。

45. 申請人在反陳述指反對人在未取得許可的情況下在中國內地擅自搶先註冊了“大三元”字樣的商標。申請人提到反對人於1993年9月22日向中國商標局遞交有關商標註冊申請時，廣州大三元酒家仍在營業。值得注意的是反對人並無在反對理由書提及該1993年9月提出的商標註冊申請，然而，申請人在反陳述能夠講述北京大三元酒家成立的背景以及有關該商標註冊申請的情況。

46. 事實上，申請人並無爭議反對人已在中國內地註冊了“大三元”字樣的商標，並在中國內地以“大三元”品牌經營業務。而在申請人方面，根據申請人的說法，她是藉相關公司在香港以涉訟商標經營食品業務。

⁶ 證物“YSY-4”中的其他4份“銷售出貨單”顯示的日期在相關日期之後，本人不會將該4份“銷售出貨單”納入考慮。

⁷ 證物“YSY-4”中另外一份“購銷合同”顯示的日期在相關日期之後，本人不會將該“購銷合同”納入考慮。

47. 從上文看來，本人認為在相關日期前申請人必定知悉反對人的存在，反對人擁有的“大三元”商標及在中國內地經營的飲食及食品業務上使用“大三元”商標。縱使根據申請人的說法，反對人並未取得廣州大三元酒家或相關單位的授權或同意，反對人涉及搶註“大三元”商標的行為，以及反對人不應是“大三元”商標的擁有人，然而，王凡聲明呈交關於“大三元”商標在中國商標局的註冊文件的副本顯然支持反對人擁有“大三元”商標，而對於王凡提及反對人擁有及使用“大三元”商標這事實上，申請人聲明並無質疑或否定反對人的證據。

48. 雖然申請人在反陳述中辯稱涉訟商標與  商標並不相同或相類似，但是涉訟商標的文字部分“大三元”和反對人的“大三元”商標完全相同。申請人知悉反對人在中國內地已註冊“大三元”商標，相反，申請人只是廣州市飲食服務企業集團有限公司或廣州大三元酒家的其中一名前員工，既無聲稱已取得“大三元”商標的擁有權，亦無取得任何授權在香港提出包含“大三元”字眼的商標註冊申請。

49. 申請人沒有在其聲明就王凡聲明內指控申請人搶註“大三元”字眼的商標作出具體回應。本人認為任何一般的誠實人士，若面對指其不誠實及搶註商標的指控，必然會提交證據作出明確的回應。申請人聲明圍繞的只是申請人指涉訟商標已於香港作商業使用及有相當的知名度，但未有回應反對人的指控。

50. 再者，由於申請人作為股東的公司與反對人都是經營與食品有關的業務，涉訟貨品和反對人出品的糕點及月餅是相同的貨品。本人認為涉訟商標於涉訟貨品上的使用會令消費者誤以為涉訟貨品與反對人的“大三元”食品有關，申請人的行為是希望不公平地利用反對人或“大三元”品牌在中國內地的聲譽，以提高自己的貨品的銷售量或牟取自身的利益。

51. 綜合上文所述的相關情況一併作出考慮，本人認為按申請人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

52. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。

訟費

53. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

54. 任何一方可在本決定作出日期起計一個月內，就訟費數額或作特別處理的要求提出申述。如無人提出申述，訟費會依照《高等法院規則》(第4A章)第62號命令附表1第I部所載適用於商標事宜的一般費用計算，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長

(潘敏嫻代行)

2013年7月5日